

NORMAS COMUNITARIAS - Irretroactividad de normas sustanciales en el registro marcario / NORMAS SUSTANCIALES - Irretroactividad en materia marcaria / NORMAS PROCESALES - Aplicación de la ley posterior a los procedimientos en curso: normas comunitarias

Ahora bien, como lo ha dicho el Tribunal Andino de Justicia y esta Corporación, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos y por tanto si la norma que se encontraba vigente al momento de la solicitud del registro del signo es derogada en el trámite del mismo, deberá dársele aplicación a la misma para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho. En concordancia con lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que la sociedad QUALA S.A. solicitó el registro de la marca TRIGUSTAR (mixta) el día 17 de agosto de 1999, fecha para la cual se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comunidad Andina, deberá dársele aplicación a dicha norma y no a la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, la cual empezó a regir el 1 de diciembre del mismo año. Respecto de las normas que deben aplicarse en el aspecto procedimental, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido en reiteradas ocasiones que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, razón por la cual registró en el presente caso, la Decisión 486 en el aspecto procesal.

REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD - Perceptibilidad, representación gráfica y distintividad / PERCEPTIBILIDAD - concepto REPRESENTACIÓN GRÁFICA - Concepto / DISTINTIVIDAD - Concepto y fin

Tanto el Tribunal Andino de Justicia como esta Corporación, han expresado en reiteradas ocasiones que para que una marca pueda registrarse debe cumplir con los requisitos de perceptibilidad, representación gráfica y distintividad. La perceptibilidad hace referencia a cualquier clase de indicación que pueda ser captada por los sentidos, que en el caso concreto se cumple por parte de la marca TRIGUSTAR (mixta) toda vez que puede ser captada por el sentido de la vista por encontrarse compuesta por una serie de letras y formas que permiten su percepción. Respecto del requisito de la susceptibilidad de representación gráfica, la Sala considera que se cumple por el signo discutido, comoquiera que puede ser captado por el sentido de la vista, lo cual denota la posibilidad de representación gráfica. Finalmente el requisito que debe tenerse en cuenta para que un signo pueda ser registrado como marca es la distintividad, el cual se refiere a la capacidad que tiene un signo de diferenciar e identificar unos productos de otros en el mercado, con el fin de que los consumidores no los vayan a confundir.

SIMILITUD FONÉTICA Y ORTOGRAFICA - Existencia entre los signos TRIGUISAR y TRIGUSTAR / TRIGUISAR - Similitud ortográfica, fonética e ideológica con el signo TRIGUSTAR / TRIGUSTAR - Confusión ortográfica, fonética y conceptual con el signo TRIGUISAR / SIMILITUD IDEOLÓGICA O CONCEPTUAL - Existencia entre los signos TRIGUISAR Y TRIGUSTAR al evocar la idea de generar mejor sabor a los alimentos

La similitud ortográfica consiste, según lo ha considerado el Tribunal Andino de Justicia, en la "coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia". TRIGUISAR-TRIGUSTAR. En primer lugar se observa que los vocablos comparados se encuentran compuestos por el mismo número de letras, es decir nueve; de las cuales siete de ellas son idénticas y se encuentran ubicadas en la misma posición. Así mismo ambos signos tienen el

mismo número de sílabas, tres, por una parte TRI/GUI/SAR y por la otra TRI/GUS/TAR. También tienen raíces y terminaciones comunes. Del análisis ortográfico puede concluirse que existe gran similitud entre los signos cotejados, lo cual puede llevar al consumidor medio a incurrir en error al momento de adquirir el producto deseado. Respecto de la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que “si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.” Si bien los vocablos cotejados únicamente se diferencian en la sexta y séptima letra que los compone, al momento de pronunciar las mismas se genera una diferencia mayor comoquiera que en el signo TRIGUISAR no suena la letra /U/. Sin embargo son mayores las similitudes fonéticas que las diferencias, toda vez que ambos vocablos tienen raíces y terminaciones comunes que hacen que sus sonidos sean bastante similares. La similitud ideológica o conceptual se refiere a la aproximación que se presenta entre signos que evocan ideas similares. La partícula TRI es evocadora del número tres y adicionalmente común a ambos signos. Por su parte guisar, según el diccionario de la Real Academia Española tiene cinco acepciones, de las cuales tres hacen referencia a la preparación de alimentos¹. De otra parte el vocablo gustar se encuentra igualmente compuesto por cinco significados, de los cuales uno se refiere a “Sentir y percibir el sabor de las cosas”. Efectivamente de las acepciones que se desprenden de cada una de las marcas cotejadas, puede concluirse la existencia de una similitud conceptual entre las mismas, comoquiera que ambas son evocadoras de la idea de generar un mejor sabor a los alimentos. Ahora bien, tanto TRIGUISAR como TRIGUSTAR amparan productos de la clase 30 internacional y tienen similares o idénticos canales de distribución, ya que se comercializan a través de supermercados o tiendas de barrio, generando así un riesgo más alto de confusión.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Magistrado ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

(Encargado del Despacho de la Dra. MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN)

Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil ocho (2008)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00293-01

Actor: TRIGUISAR DE COLOMBIA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

¹ 1. Preparar los alimentos sometiéndolos a la acción del fuego. 2. Preparar los alimentos haciéndolos cocer en una salsa, después de rehogados. 5. Adobar, escabechar o preparar las carnes o pescados para su conservación.

Procede la Sala de la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad TRIGUISAR DE COLOMBIA S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, contra la Resolución 2875 del 31 de enero de 2003 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se revocó la Resolución 4204 del 29 de febrero de 2000 y se concedió el registro de la marca TRIGUSTAR (mixta) en la clase 30 internacional a favor de la sociedad QUALA S.A.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda

La demanda instaurada busca la nulidad del acto acusado y como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación del registro No. 263.458 correspondiente a la marca TRIGUSTAR (mixta) para identificar productos de la clase 30 internacional.

b.- Los hechos de la demanda

Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes:

Manifestó que la marca TRIGUISAR nació en la década de los 50 como una pequeña empresa familiar fundada por el señor Marco Aurelio Noreña Suarez, empacando de forma artesanal condimentos para el consumo de los hogares.

El 27 de febrero de 1965 se constituyó como sociedad comercial con el nombre ALIÑOS LA GRAN COCINA LTDA, nombre que posteriormente modificó por el de TRIGUISAR DE COLOMBIA LTDA el 22 de diciembre de 1977 y luego por el de TRIGUISAR DE COLOMBIA S.A. el 31 de octubre de 2000.

Indicó que la marca TRIGUISAR es una mezcla de varias especias, específicamente comino, pimienta, ajo y achiote, constituyéndose en el producto más vendido de la compañía a nivel nacional e internacional, comoquiera que el mismo se exporta a Estado Unidos y España.

Sostuvo que debido al uso generalizado, ininterrumpido y público de la marca TRIGUISAR la misma se ha constituido como marca notoria con ventas anuales por más de 7.949 millones de pesos en el año 2002, una participación en el mercado nacional del 11.2%, en el mercado antioqueño del 58.3% y un reconocimiento de marca en las ciudades de Medellín y Pereira del 99.5% según encuesta realizada por YANHAAS.

El 17 de agosto de 1999 la sociedad QUALA S.A. solicitó el registro de la marca TRIGUSTAR (mixta) para amparar *“café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería; helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo”* productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 27 de septiembre de 1999 se publicó el extracto de la solicitud de registro de la marca TRIGUSTAR (mixta) en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 484.

Dentro del término legal el señor Marco Aurelio Noreña Suarez (antiguo propietario de la marca TRIGUISAR) presentó oposición al registro de la marca TRIGUSTAR (mixta) con base en el registro 192.774 de la marca TRIGUISAR (mixta) para la clase 30 internacional.

Mediante Resolución No. 4204 del 29 de febrero de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada por el señor Marco Aurelio Noreña Suarez y negó el registro de la marca TRIGUSTAR (mixta) en la clase 30 de la clasificación internacional a favor de la sociedad QUALA S.A.

Sostuvo que el 19 de abril de 2000, la sociedad QUALA S.A. interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No. 4204 del 29 de febrero de 2000.

Adujo que mediante Resolución No. 10764 del 29 de mayo de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto por QUALA S.A. confirmando la resolución recurrida y concediendo el recurso de apelación.

Precisó que el 31 de enero de 2003, mediante Resolución 2875, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación, revocando la resolución recurrida en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por el señor Marco Aurelio Noreña Suarez y concediendo el registro de la marca TRIGUSTAR (mixta) en la clase 30, a favor de QUALA S.A.

c) Normas violadas y Concepto de la violación

La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 81; 82 literal a); 83 literales a), d) y e); y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículos 134, 135 literal a), 136 literales a) y h), 224, 225, 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Manifestó que teniendo en cuenta lo expuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio y el Tribunal Andino de Justicia deberán analizarse de manera conjunta la violación de las normas de la Decisión 344 y 486 de la Comunidad Andina.

Expresó respecto de la violación de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que la marca TRIGUSTAR (mixta) no cumple con el requisito esencial más importante que es la distintividad, entendido el mismo como la capacidad intrínseca y extrínseca para identificar el producto, comoquiera que el signo TRIGUSTAR (mixto) se confunde con la marca TRIGUISAR (mixta) previamente registrada.

Indicó que al carecer la marca TRIGUSTAR (mixta) de distintividad, se están violando los artículos 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 135 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Señaló respecto de la violación de los artículos 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que debe analizarse primeramente si en las

marcas cotejadas prevalece el elemento gráfico o denominativo. Al respecto precisó que prevalece el elemento denominativo como acertadamente se estableció en las Resoluciones 4204 del 29 de febrero de 2000 y 10764 del 29 de mayo de 2000 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Agregó que erró la Superintendencia al afirmar en la Resolución 2875 del 31 de enero de 2000 que en los signos cotejados prevalece la parte gráfica, ya que se está contradiciendo con las resoluciones precedentes, con la doctrina y jurisprudencia Andina. La anterior afirmación llevó a la Superintendencia a realizar un cotejo equivocado de las marcas en conflicto toda vez que analizó las partes gráficas de los signos llevándolo a una errónea conclusión.

Expresó que el consumidor que debe tenerse en cuenta tanto para determinar la notoriedad de la marca como para establecer el riesgo de confusión es el llamado “consumidor medio”, es decir el consumidor común y corriente de determinada clase de productos. Al respecto explicó que por tratarse los condimentos de un producto de consumo masivo, el consumidor no es especializado sino corriente, razón por la cual estaría en mayor riesgo de ser inducido a error o confusión.

Sostuvo que debió la Superintendencia de Industria y Comercio excluir el elemento gráfico del cotejo marcario, por no ser el mismo determinante dentro del conjunto y por el contrario realizar un cotejo sobre los elementos denominativos de los términos TRIGUISAR y TRIGUSTAR, teniendo en cuenta la visión en conjunto y la totalidad de los elementos integrantes.

Manifestó respecto de la confusión visual, que la misma se presenta en el caso concreto pues la mayoría de las expresiones que componen los signos cotejados son comunes y se reproduce el elemento determinante o esencial, el prefijo TRI. Añadió que los signos se encuentran compuestos por igual número de letras, nueve, de las cuales ocho (T,R,I,G,U,S,A y R) se reproducen en idéntico orden por la marca TRIGUSTAR y una de ellas, la T, se reproduce en orden distinto.

Indicó que de acuerdo con la encuesta realizada por la firma YANHAAS el 69.3% de los encuestados presentan confusión directa entre las marcas TRIGUISAR y TRIGUSTAR; y el 53.4% confusión indirecta.

Respecto del cotejo fonético explicó que TRIGUISAR reproduce prácticamente en su integridad TRIGUSTAR, lo que trae como consecuencia que las mismas se pronuncien o articulen de manera similar.

Sostuvo que se presenta una evidente confusión conceptual comoquiera que ambos signos evocan una misma idea o característica del producto, cual es la de sabor. En la marca TRIGUSTAR en el sentido de sentir sabor y en la marca TRIGUISAR en el sentido de dar sabor.

Afirmó que existe identidad de los productos protegidos por ambas marcas en lo que se refiere a sal, mostaza, salsas (condimentos) y especias.

Indicó respecto de la violación del artículo 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 y artículos 136 literal h), 224, 225, 228 y 230 de la Decisión 486 que la marca TRIGUISAR debe considerarse como notoria.

Explicó que la marca TRIGUISAR (mixta) tiene grandes ventas a nivel nacional, entre las cuales se destacan: \$392.621.000.00 en 1985, \$8.620.903.000.00 en el 2001 y \$7.949.562.000.00 en el 2002. Agregó que en publicidad se invirtieron \$252.000.000.00 en el 2001 y \$119.278.000.00 en el 2002, lo cual demuestra claramente la notoriedad de la marca.

Adicionalmente manifestó que la marca TRIGUISAR (mixta) se viene utilizando por TRIGUISAR DE COLOMBIA S.A. y sus anteriores propietarios por más de 40 años.

d.- Las razones de la defensa

La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa:

Que los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes.

Sostuvo que la Decisión 486 es la aplicable al caso concreto, siendo el mismo el régimen legal que se adoptó por la Superintendencia.

Adujo que en reiteradas ocasiones, tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como el Consejo de Estado, han establecido los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca:

1. La perceptibilidad.
2. La suficiente distintividad.
3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Al respecto indicó que la expresión TRIGUSTAR cumple con los mencionados requisitos y adicionalmente al hacerse el cotejo con la marca TRIGUISAR no sobresalen similitudes gráficas, ortográficas o fonéticas que lleven al público consumidor a incurrir en error.

Sostuvo que aunque existe coincidencia en algunas de las letras que componen los vocablos cotejados, los elementos GUSTAR y GUI SAR le imprimen una distintividad suficiente a los mismos. Agregó que la expresión TRI es de uso común en la clase.

Explicó que la demandante no alegó notoriedad de la marca en su escrito de oposición, lo que constituye requisito indispensable para probar la misma. Preciso que no basta con afirmar que el uso de la marca es notorio, sino que debe probarse en el trámite de las oposiciones.

e.- La actuación surtida

De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Por auto del 26 de septiembre de 2003 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 69 y 70).

Por auto visible a folios 175 y 176 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes.

Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho el apoderado de la sociedad actora (fls. 208 a 221) y el apoderado de la parte demandada (fls. 222 a 227).

Mediante proveído del 2 de febrero de 2007 se solicitó la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante la providencia del 17 de octubre de 2007 dio respuesta a la referida solicitud (fls. 246 a 262) en el proceso No. 100-IP-2007.

II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó en el proceso No. 100-IP-2007:

***“Primero.** Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.*

***Segundo.** Un signo para ser registrado como marca, debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de*

irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

Tercero. *No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que la marca solicitada para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.*

Cuarto. *Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.*

Quinto. *La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.*

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.”

III. -CONSIDERACIONES DE LA SALA

Mediante la Resolución 2875 del 31 de enero de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad QUALA S.A. revocando la Resolución 4204 de 2000 y en consecuencia, declarando infundada la oposición presentada por el señor Marco Aurelio Noreña Suarez y concediendo el registro de la marca TRIGUSTAR (mixta) para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ahora bien, como lo ha dicho el Tribunal Andino de Justicia y esta Corporación, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos y por tanto si la norma que se encontraba vigente al momento de la solicitud del registro del signo es derogada en el trámite del mismo, deberá dársele aplicación a la misma para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho.

En concordancia con lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que la sociedad QUALA S.A. solicitó el registro de la marca TRIGUSTAR (mixta) el día 17 de agosto de 1999, fecha para la cual se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comunidad Andina, deberá dársele aplicación a dicha norma y no a la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, la cual empezó a regir el 1 de diciembre del mismo año.

Respecto de las normas que deben aplicarse en el aspecto procedimental, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido en reiteradas ocasiones que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, razón por la cual regirá en el presente caso, la Decisión 486 en el aspecto procesal.

Tanto el Tribunal Andino de Justicia como esta Corporación, han expresado en reiteradas ocasiones que para que una marca pueda registrarse debe cumplir con los requisitos de perceptibilidad, representación gráfica y distintividad.

La perceptibilidad hace referencia a cualquier clase de indicación que pueda ser captada por los sentidos, que en el caso concreto se cumple por parte de la marca

TRIGUSTAR (mixta) toda vez que puede ser captada por el sentido de la vista por encontrarse compuesta por una serie de letras y formas que permiten su percepción.

Respecto del requisito de la susceptibilidad de representación gráfica, la Sala considera que se cumple por el signo discutido, comoquiera que puede ser captado por el sentido de la vista, lo cual denota la posibilidad de representación gráfica.

Finalmente el requisito que debe tenerse en cuenta para que un signo pueda ser registrado como marca es la distintividad, el cual se refiere a la capacidad que tiene un signo de diferenciar e identificar unos productos de otros en el mercado, con el fin de que los consumidores no los vayan a confundir.

Para verificar la distintividad del signo TRIGUSTAR, se efectuará un cotejo marcario con la marca TRIGUISAR, previamente registrada, la cual según la parte actora, puede llegar a generar confusión en el público consumidor.

Las marcas en disputa tienen la siguiente apariencia:



MARCA OPOSITORA



MARCA REGISTRADA

Comoquiera que las marcas a confrontar son mixtas, deberá definirse previo al cotejo gráfico, fonético y conceptual, cuál es el elemento que debe analizarse para lograr establecer si existe algún riesgo de confusión para los consumidores.

Considera la Sala que en ambas marcas predomina el elemento denominativo, toda vez que el mismo se encuentra ubicado en ambos casos en una posición privilegiada respecto de la parte gráfica. Adicionalmente el estilo de letra que compone cada una de las partes nominativas no tiene mayor relevancia, convirtiéndose en una razón más para declarar el predominio de la parte nominativa.

En consecuencia se cotejarán las partes nominativas de ambos signos.

La similitud ortográfica consiste, según lo ha considerado el Tribunal Andino de Justicia, en la *“coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia”*².

TRIGUISAR
TRIGUSTAR

En primer lugar se observa que los vocablos comparados se encuentran compuestos por el mismo número de letras, es decir nueve; de las cuales siete de ellas son idénticas y se encuentran ubicadas en la misma posición. Así mismo ambos signos tienen el mismo número de sílabas, tres, por una parte TRI/GUI/SAR y por la otra TRI/GUS/TAR. También tienen raíces y terminaciones comunes. Del análisis ortográfico puede concluirse que existe gran similitud entre los signos cotejados, lo cual puede llevar al consumidor medio a incurrir en error al momento de adquirir el producto deseado.

Respecto de la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que *“si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.”*³

² 167-IP-2006

³ 100-IP-2007

Si bien los vocablos cotejados únicamente se diferencian en la sexta y séptima letra que los compone, al momento de pronunciar las mismas se genera una diferencia mayor comoquiera que en el signo TRIGUISAR no suena la letra /U/. Sin embargo son mayores las similitudes fonéticas que las diferencias, toda vez que ambos vocablos tienen raíces y terminaciones comunes que hacen que sus sonidos sea bastante similares.

La similitud ideológica o conceptual se refiere a la aproximación que se presenta entre signos que evocan ideas similares. La partícula TRI es evocadora del número tres y adicionalmente común a ambos signos. Por su parte *guisar*, según el diccionario de la Real Academia Española tiene cinco acepciones, de las cuales tres hacen referencia a la preparación de alimentos⁴. De otra parte el vocablo *gustar* se encuentra igualmente compuesto por cinco significados, de los cuales uno se refiere a “Sentir y percibir el sabor de las cosas”.

Efectivamente de las acepciones que se desprenden de cada una de las marcas cotejadas, puede concluirse la existencia de una similitud conceptual entre las mismas, comoquiera que ambas son evocadoras de la idea de generar un mejor sabor a los alimentos.

Ahora bien, tanto TRIGUISAR como TRIGUSTAR amparan productos de la clase 30 internacional y tiene similares o idénticos canales de distribución, ya que se comercializan a través de supermercados o tiendas de barrio, generando así un riesgo más alto de confusión.

Procederá la Sala a verificar el riesgo de confusión aplicando los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal Andino de Justicia:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. En el caso concreto, teniendo en cuenta el conjunto de las marcas comparadas, debe decirse que sí existe una clara similitud de las mismas que puede generar confusión en el público consumidor toda vez que ambas hacen referencia a la acción de condimentar, pues en la marca TRIGUISAR

⁴ 1. Preparar los alimentos sometiéndolos a la acción del fuego. 2. Preparar los alimentos haciéndolos cocer en una salsa, después de rehogados. 5. Adobar, escabechar o preparar las carnes o pescados para su conservación.

se encuentra una señora cocinando y desarrollando la acción de condimentar y en la marca TRIGUSTAR se encuentra de fondo un salero que sirve igualmente para darle sabor a los alimentos.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. Existe un riesgo mayor de confusión por la clara similitud ortográfica y conceptual entre los signos comparados que puede llevar a una confusión directa o indirecta entre los mismos.
3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
4. Quien aprecie las semejanzas deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

La Sala considera que las semejanzas existentes entre la marca registra y la opositora son suficientes para impedir el registro de la primera, razón por la cual declarará la nulidad de la resolución atacada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 2875 del 31 de enero de 2003 por la cual se declaró infundada la oposición presentada por el señor Marco Aurelio Noreña Suárez y se concedió el registro de la marca TRIGUSTAR (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 internacional a la sociedad QUALA S.A., proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDO: Como consecuencia de la nulidad, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca TRIGUSTAR para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, a favor de la sociedad QUALA S.A. y publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
ANDRADE

CAMILO ARCINIEGAS

Encargado del Despacho de la Dra. MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN
Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA